



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2014-0337-TRA-PI**

**Solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio: “Neuro-Denk 100 B1 200 B6 (DISEÑO)”**

**DENK PHARMA GMBH & CO. KG, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 528-2014)**

**[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos]**

## ***VOTO No. 856-2014***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas con cincuenta y cinco minutos del veinte de noviembre de dos mil catorce.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por el Licenciado **Pablo Enrique Guier Acosta**, mayor, casado una vez, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0758-0405, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **DENK PHARMA GMBH & CO. KG**, organizada y existente bajo las leyes de Alemania, domiciliada en Prinzregenterstr, 79, 81675, Munich, Alemania, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con treinta y tres minutos y treinta y ocho segundos del tres de abril de dos mil catorce.

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 13 de junio de 2012, el Licenciado **Pablo Enrique Guier Acosta**, de calidades y en su condición antes citadas, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**Neuro-Denk 100 B1 200 B6 (DISEÑO)**”, en **Clase 05** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: “*preparaciones farmacéuticas y veterinarias; preparaciones sanitarias para uso médico;*



*sustancias dietéticas adaptadas para uso médico, alimento para bebés; yeso para uso médico, material para curaciones (apósitos y vendas); material para tapar dientes, cera dental; desinfectantes; preparaciones para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas”.*

**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las 09:41:26 horas del 30 de enero de 2014, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que existe inscrita la marca de fábrica “**NEURODEN**”, en clase 05 internacional, bajo el registro número **167632**, para proteger productos idénticos y relacionados, propiedad de la empresa **EL EDEN NATURAL S.A.**

**TERCERO.** Que mediante resolución dictada a las once horas con treinta y tres minutos y treinta y ocho segundos del tres de abril de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “[...] **POR TANTO** / Con base en las razones expuestas [...] **SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada.** [...]”.

**CUARTO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 10 de abril de 2014, el Licenciado **Pablo Enrique Guier Acosta**, en representación de la empresa **DENK PHARMA GMBH & CO. KG**, apeló la resolución referida, expresando agravios.

**QUINTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.



**Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;**

***CONSIDERANDO***

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: Único: Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio “**NEURODEN**”, bajo el registro número **190573**, en **Clase 05** del nomenclátor internacional, perteneciente a la empresa **EL EDEN NATURAL S.A.**, inscrita el 22 de mayo de 2009, y vigente hasta el 22 de mayo de 2019, para proteger y distinguir: *“productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, jarabes y preparaciones médicas hechas a base de productos naturales, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastar dientes, desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas.”* (Ver folios 70 y 71).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la marca solicitada, ya que al hacer el estudio respectivo encuentra que existe inscrita la marca de fábrica y comercio “**NEURODEN**”, la cual resulta gráfica y fonéticamente muy similar a la solicitada, en la misma clase del nomenclátor internacional, y para distinguir y proteger productos idénticos, similares y relacionados para los que fue propuesta la marca de interés, sea productos farmacéuticos y otros, fundamentando su decisión en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978; además de resultar el signo propuesto engañoso en cuanto a los términos 100 B1 y 200 B6 del artículo 7 inciso j) de la Ley de cita.



Por su parte, los alegatos sostenidos por el representante de la empresa recurrente en el escrito de apelación van dirigidos a señalar que no existe similitud gráfica, fonética ni ideológica entre la marca “**Neuro-Denk 100 B1 200 B6 (DISEÑO)**”, en clase 05, solicitada por su representada y la marca “**NEURODEN**”, en clase 05 inscrita, por lo que no existe riesgo de confusión para el público consumidor. Concluye que el diseño utilizado en el registro solicitado pretende dar una orientación de lo que es la marca y no pretende como se mencionado repetidamente crear confusión, y que más bien las denominaciones 100 B1 y 200 B2 son únicamente una orientación y distinción sobre la marca ya registrada y debatida en este expediente, debiendo tener claro que al solicitar el registro de esta marca se pretende dar al público en general una idea relacionada a los productos que se distinguen.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza la inscripción del signo solicitado tanto por cuestiones intrínsecas como por derechos de terceros, fundamentándose en los artículos 7 inciso j), y 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento.

Por un lado, en lo que atañe al rechazo por cuestiones intrínsecas avala este Tribunal el criterio del Registro por cuanto el signo solicitado al contener los términos “100 B1” y “200 B6” y la lista de productos hacer referencia a proteger y distinguir “*preparaciones farmacéuticas y veterinarias; preparaciones sanitarias para uso médico; sustancias dietéticas adaptadas para uso médico, alimento para bebés; yeso para uso médico, material para curaciones (apósitos y vendas); material para tapar dientes, cera dental; desinfectantes; preparaciones para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas*”, resulta engañoso para el consumidor, en cuanto a que pueda pensar que los productos contengan o tengan relación con esas vitaminas, con lo cual se infringe la norma citada, sea el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas.

En lo que respecta a los derechos de terceros por encontrarse inscrita la marca de fábrica “**NEURODEN**”, a nombre de la empresa **EL EDEN NATURAL S.A.**, y siendo además que



como parte de la base del rechazo del registro se estipuló que de autorizarse la presente inscripción marcaria, por las similitudes entre uno y otro signo se podría provocar un riesgo de confusión entre los consumidores, corresponde que este Tribunal se avoque al **cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico)** de las marcas contrapuestas, con el propósito de determinar su eventual coexistencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 8° y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 del 6 de enero de 2000 (en adelante Ley de Marcas) y 20 y 24 del Reglamento de esa Ley, Decreto Ejecutivo No. 30233-J del 20 de febrero de 2002 (en adelante el Reglamento).

**QUINTO. COTEJO MARCARIO DE LAS MARCAS CONTRAPUESTAS.** Para que prospere el registro de un signo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el ***riesgo de confusión*** entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico.

En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos signos, el operador de derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos. Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el **cotejo marcario** se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión o riesgo de



asociación en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios, ello de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Como puede observarse, el contenido de la norma citada, es clara, en el sentido, de que no es registrable un signo cuando sea idéntico o semejante con otro ya inscrito, y que los productos que uno y otro distinguan sean también idénticos o semejantes, toda vez que la misión de la marca está dirigida a distinguir productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin que se confunda. Consecuentemente, el Registro de la Propiedad Industrial resguarda los derechos del titular desde el instante en que le otorga el registro de la marca, así, como el derecho exclusivo a los productos o servicios protegidos con ese signo, y así lo establece el artículo 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Como se infiere de lo anterior, de lo que se trata es de que se impida la inscripción de un signo, que por sus similitudes con otro, pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora.

Dicho lo anterior, si en el caso bajo examen las marcas contrapuestas son:

MARCA SOLICITADA: “ <b>Neuro-Denk 100 B1 200 B6 (DISEÑO)</b> ”	MARCA INSCRITA: <b>NEURODEN</b>
PRODUCTOS QUE PROTEGERÍA Y DISTINGUIRÍA:	PRODUCTOS QUE PROTEGE Y DISTINGUE:



<p>En clase 5 de la Nomenclatura Internacional: <i>“preparaciones farmacéuticas y veterinarias; preparaciones sanitarias para uso médico; sustancias dietéticas adaptadas para uso médico, alimento para bebés; yeso para uso médico, material para curaciones (apósitos y vendas); material para tapar dientes, cera dental; desinfectantes; preparaciones para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas”.</i></p>	<p>En clase 5 de la Nomenclatura Internacional: <i>“productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, jarabes y preparaciones médicas hechas a base de productos naturales, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastar dientes, desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas..</i></p>
---	---

De lo anterior corresponde destacar que las marcas enfrentadas en su parte **denominativa** relevante, desde un punto de vista **gráfico**, salta a la vista que la marca solicitada “**Neuro-Denk**”, y la inscrita, “**NEURODEN**”, por la distribución y tipo de sus consonantes y vocales, acaban siendo, en términos ortográficos, similares, pues de las letras que las componen respectivamente, coinciden en ocho de ellas, siendo la diferencia entre ellas el guión y la letra “K” de más en la marca solicitada, por lo que se deduce que desde un punto de vista meramente visual, no existe mayor diferencia entre una y otra para el consumidor, el cual recordará sin mayor dilación “**Neuro-Denk**” y “**NEURODEN**” como una misma marca

Derivado de la semejanza recién destacada, desde un punto de vista **fonético**, ambos signos se pronuncian y escuchan de manera muy similar casi idéntica, resultando acertado el análisis hecho por el Órgano a quo, la “k” final no hace una diferencia suficiente que permita distinguirlos sin riesgo de confusión.

Se determina que el agregar una “k” y un guión que separe las palabras “Neuro” de “Denk” no da distinción frente a la marca inscrita, que inicia con las mismas letras y en el mismo orden, por lo que gráfica y fonéticamente no se da una diferencia suficiente con la marca inscrita en su parte denominativa capaz de darle distintividad al signo propuesto. Los elementos “100B1” y



“200B6” no serán por su parte interpretados como parte de la denominación sino como informativos del producto en relación con vitaminas las B1 y B6 por lo que no contribuyen a la distintividad.

Es criterio de este Órgano de Alzada, avalar lo resuelto por el Registro al establecer que existe riesgo de confusión y riesgo de asociación entre los signos enfrentados. Como bien señala el artículo 24 citado “[...] *Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos. [...]*”. Conforme al ordinal **24** del Reglamento de la Ley de Marcas, este Tribunal arriba a la conclusión de que, efectivamente, tal como fue sostenido en la resolución venida en alzada, entre las marcas contrapuestas existen más semejanzas que diferencias, se comercializan en los mismos canales de distribución y puntos de venta, y no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, por cuanto su semejanza podría provocar un riesgo de confusión en cuanto al origen de los mismos, toda vez que el signo cuyo registro se solicita se destinaría a la protección de productos idénticos, similares y relacionados según se aprecia del cotejo realizado supra.

Esto más aun, si tomamos en cuenta, como lo indicó el Órgano a quo, lo que tanto la doctrina como la jurisprudencia han sido claras y categóricas, al no permitir ningún tipo de semejanza entre marcas de clase 5 internacional (farmacéuticas) ya que debe privar el bien común –se proteja la salud pública–, de allí que debe existir una mayor rigurosidad en el examen de semejanzas entre signos, lo que debe ser aplicado por este Órgano de alzada.

Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión y un riesgo de asociación entre las marcas cotejadas por encontrarse inscrita la marca de fábrica y comercio “**NEURODEN**”, así como un riesgo de engaño para el consumidor de permitirse la inscripción de la marca solicitada “**Neuro-Denk B1 100 B6 200 (DISEÑO)**”, se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo **8º** incisos **a)** y **b)** y **7º** inciso **j)** de la Ley de Marcas, por lo que lo pertinente es rechazar los



agravios formulados por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Pablo Enrique Guier Acosta**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **DENK PHARMA GMBH & CO. KG**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con treinta y tres minutos y treinta y ocho segundos del tres de abril de dos mil catorce, la cual se confirma.

**SEXTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.** Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, No. 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto el Licenciado **Pablo Enrique Guier Acosta**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **DENK PHARMA GMBH & CO. KG**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con treinta y tres minutos y treinta y ocho segundos del tres de abril de dos mil catorce, la cual se confirma, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**Neuro-Denk B1 100 B6 200 (DISEÑO)**”, en clase 05 de la nomenclatura internacional. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.-**

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Daniel Suarez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**